

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: ja

UWG § 16 Abs. 1;
MarkenG §§ 5, 15;
PVÜ Art. 8;
EG-Vertrag Art. 30, 36

Torres

- a) Der über Art. 8 PVÜ für eine Firmenbezeichnung (§ 16 Abs. 1 UWG a.F., § 5 Abs. 2 MarkenG) gewährte Inlandsschutz ist nicht zusätzlich vom Vorliegen der Schutzvoraussetzungen nach dem Recht des Heimatstaates abhängig.
- b) Eine im Heimatstaat (hier Spanien) bestehende Koexistenzlage zwischen einem Firmennamen (hier Firmenbestandteil "TORRES") und einer Produktbezeichnung (hier Weinbezeichnung "TORRES de QUART") begründet im Inland grundsätzlich keine Rechtsausübungsschranke und steht einem Verbot der im Inland prioritätsjüngeren Produktbezeichnung nicht entgegen.
- c) Der Firmenbestandteil "TORRES" ist mit der Weinbezeichnung "TORRES de QUART" verwechslungsfähig im Sinne des § 16 Abs. 1 UWG a.F., § 15 Abs. 2 MarkenG.
- d) Das gem. § 5 Abs. 2, § 15 Abs. 2 und 4 MarkenG begründete Verbot, spanischen Wein unter der Bezeichnung "TORRES de QUART" im Inland zu vertreiben, stellt auch dann keine unzulässige Behinderung des innergemeinschaftlichen Handels im Sinne der Art. 30, 36 EGV dar, wenn die Benutzung der Bezeichnung im Heimatstaat zulässig ist.

BGH, Urt. v. 12. Juli 1995 - I ZR 140/93 - Hanseatisches OLG
Hamburg
LG Hamburg

BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 140/93

Verkündet am:
12. Juli 1995
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

- 2 -

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 12. Juli 1995 durch die Richter Dr. Teplitzky, Dr. Erdmann, Dr. Mees, Prof. Dr. Ullmann und Starck

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 3. Zivilsenats des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg vom 29. April 1993 aufgehoben.

Die Berufung der Beklagten gegen das Urteil der 15. Zivilkammer des Landgerichts Hamburg vom 27. Mai 1992 wird mit der Maßgabe zurückgewiesen, daß die unter I 1 des Tenors angeordnete Ordnungshaft an dem Geschäftsführer der Beklagten zu vollziehen ist.

Die Kosten der Rechtsmittelinstanzen werden der Beklagten auferlegt.

Von Rechts wegen



JLaw – Gesetze und Urteile
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
[\(mobile App\)](#)



Tatbestand:

Die Klägerin, die unter dem Namen Miguel Torres firmiert, ist ein spanisches Weinbau- und Weinhandelsunternehmen. Sie ist der größte Produzent und Exporteur von Weinen und Brandy aus dem Anbaugebiet Penedès in Katalonien. Seit 1964 exportiert sie ihre Weine auch nach Deutschland. Die Hauptetiketten der Weinflaschen weisen am oberen Rand nahezu über die ganze Breite den Namen "TORRES" auf; darunter - getrennt durch zwei dünne Striche - befinden sich Bilddarstellungen und etwa in der Etikettenmitte die jeweiligen Weinbezeichnungen sowie darunter in kleinerer Schrift (u.a.) die Angabe: "Producido y embotellado por Miguel Torres, Vilafranca del Penedès".

"Torres" ist ein in Spanien weit verbreiteter Familienname. Das spanische Wort "torres" ist der Plural von "torre" = Turm.

Die Beklagte ist eine deutsche Handelsgesellschaft, die u.a. Weine aus Spanien importiert und in Deutschland vertreibt. Seit 1990 handelt sie auch mit Weinen der in Valencia ansässigen Firma B. V. unter der Bezeichnung "TORRES de QUART". Diese Bezeichnung ist der Name des in der oberen Hälfte der Flaschenetiketten abgebildeten historischen Stadttors von Valencia. Die Firma B. V. ist das größte spanische Weinexportunternehmen. Sie benutzt neben dem Zeichen "TORRES de QUART" in Spanien auch das Zeichen "TORRES de SERRANO". Diese Zeichen koexistieren in Spa-

nien mit den Marken und dem Firmennamen der Klägerin; die Klägerin ist in Spanien nicht in der Lage, die Benutzung dieser Bezeichnungen zu untersagen.

Die Klägerin nimmt die Beklagte aus Namens-, Kennzeichnungs- und Wettbewerbsrecht auf Unterlassung der Weinbezeichnung "TORRES de QUART" sowie auf Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzverpflichtung in Anspruch. Die auf Einwilligung in den Schutzrechtsentzug mehrerer für die Klägerin international registrierter Marken gerichtete Widerklage der Beklagten ist nicht Gegenstand des Revisionsverfahrens geworden.

Die Klägerin hat insbesondere vorgebracht, ihr Firmen- und Familienname sowie ihre Marke "TORRES" genossen bei den in Betracht kommenden Verkehrskreisen in Deutschland, nämlich den Konsumenten spanischer Weine, Verkehrsgeltung und damit Ausstattungsschutz. Die Bezeichnungen der Parteien seien verwechslungsfähig. Der deutsche Verbraucher orientiere sich am Begriff "TORRES". Die Koexistenz der Marken in Spanien beruhe darauf, daß der spanische Verbraucher sie unterscheiden könne.

Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat die von der Klägerin behauptete Verkehrsgeltung in Abrede gestellt. Darüber hinaus bestehe aber auch keine Verwechslungsgefahr. Den an spanischem Wein interessierten Verkehrskreisen seien Wortbedeutung und Häufigkeit des Familiennamens "Torres" bekannt. Die Koexistenz der Bezeichnungen in Spanien müsse als

Besitzstand zu ihren Gunsten auch in Deutschland berücksichtigt werden. Ein Schutz in Deutschland würde sich zudem als ein nach Art. 30 EGV unzulässiges Handelshemmnis auswirken.

Das Landgericht hat

1. die Beklagte antragsgemäß verurteilt,
 - a) es bei Vermeidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 500.000,-- DM oder bei Ordnungshaft bis zu sechs Monaten zu unterlassen, spanische Weine unter der Bezeichnung "TORRES de QUART" in Verkehr zu bringen und/oder zu bewerben,
 - b) der Klägerin Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang sie spanische Weine unter der Bezeichnung gemäß a), beginnend mit dem 1. Juni 1990, in der Bundesrepublik Deutschland vertrieben hat,
2. festgestellt, daß die Beklagte dem Grunde nach der Klägerin den Schaden zu ersetzen hat, der der Klägerin aus dem Vertrieb der Weine unter der Bezeichnung "TORRES de QUART" in der Bundesrepublik Deutschland entstanden ist.

Die Berufung hat zur Klageabweisung geführt.

Mit der Revision verfolgt die Klägerin ihre Klageanträge weiter. Die Beklagte beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat Ansprüche gemäß § 16 Abs. 1 UWG i.V. mit Art. 8 PVÜ verneint und dazu ausgeführt: Zwischen dem unterscheidungskräftigen Firmenbestandteil Torres und der nach Art. 1 einer auf ein Unternehmen hinweisenden Marke verwendeten Kennzeichnung "TORRES de QUART" bestehe zwar Verwechslungsgefahr. Insoweit werde auf die Ausführungen im landgerichtlichen Urteil Bezug genommen. Ein Verbot, in Spanien rechtmäßig unter der Bezeichnung "TORRES de QUART" in Verkehr gebrachten Wein einzuführen, würde jedoch eine nach Art. 30 EGV unzulässige Behinderung des innergemeinschaftlichen Handels darstellen. Ein solches Handelshemmnis sei auch nicht zum Schutze der Lauterkeit des Handelsverkehrs hinzunehmen; denn es sei nicht unlauter, mit spanischer Ware unter einer in Spanien unanstößigen Bezeichnung Handel zu treiben. Die Beeinträchtigung sei auch nicht zum Schutze der in Art. 36 EGV genannten Rechtsgüter (hier des gewerblichen und kommerziellen Eigentums) gerechtfertigt. Das nationale Recht habe die im Heimat- und Exportland vorgegebene Koexistenz hinzunehmen. Wäre es anders, stünde dies nicht einmal im Einklang mit dem Grundsatz, der das nationale deutsche Kennzeichnungsrecht beherrsche und Interessenkonflikte beim Zusammenstoß von Kennzeichenrechten löse, nämlich dem Prioritätsprinzip, wonach das jüngere Recht hinter dem älteren zurückzustehen habe. Der Altersrang, der im Heimatland wegen

der Koexistenz keine Bedeutung habe, würde durch das eher zufällige Moment ersetzt, welche der beiden Bezeichnungen auf dem jeweiligen Importmarkt zuerst auftrete. Art. 36 EGV könne ein solches gegen Art. 30 EGV verstoßendes Verständnis des § 16 Abs. 1 UWG nicht fordern; denn dies würde keine vorhandene Rechtsposition schützen, sondern eine solche erst begründen. Für koexistierende Bezeichnungen, bei denen der Prioritätsgrundsatz keine Konflikte löse, sei nach dem Recht der Gleichnamigen zu prüfen, ob der Inhaber alles Erforderliche und Zumutbare tue, um eine Verwechslungsgefahr zu vermeiden. Vorliegend wahre die Beklagte - wie das Berufungsgerecht näher ausgeführt hat - bei der Vermarktung des von ihr vertriebenen Weins den zumutbaren Abstand zur Bezeichnung "TORRES".

Diese Ausführungen müßten für einen Anspruch aus § 12 BGB entsprechend gelten. Die Voraussetzungen für Ansprüche nach § 25 WZG und § 823 Abs. 1 BGB habe die Klägerin nicht hinreichend dargetan. Hinsichtlich des Anspruchs aus § 3 UWG könne offenbleiben, ob ein noch nennenswerter Teil des angesprochenen Verkehrs tatsächlich irregeführt werde. Denn das von der Klägerin begehrte umfassende Verbot der Bezeichnung "TORRES de QUART" in jeder Verwendung lasse sich nicht auf § 3 UWG stützen.

II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben Erfolg. Sie führen zur Wiederherstellung des der Klage stattgebenden landgerichtlichen Urteils.

Die Klage ist nach §§ 5, 15 MarkenG gleichermaßen (vgl. § 153 Abs. 1 MarkenG) wie nach § 16 Abs. 1 UWG a.F., jeweils i.V. mit Art. 8 PVÜ, begründet. Entgegen der vom Berufungsgericht vertretenen Ansicht stellt das Verbot, spanischen Wein unter der Bezeichnung "TORRES de QUART" zu bewerben und zu vertreiben, keine unzulässige Behinderung des innergemeinschaftlichen Handels im Sinne der Art. 30 und 36 EGV dar.

1. Die Klägerin kann gemäß Art. 8 PVÜ für ihren Firmenbestandteil "TORRES" Inlandsschutz in Anspruch nehmen. Der Begriff des Handelsnamens im Sinne dieser Regelung beschränkt sich nicht auf den Schutz der vollen Firmenbezeichnung, sondern umfaßt auch Firmenschlagworte, -bestandteile und -abkürzungen (BGH, Urt. v. 18.5.1973 - I ZR 12/72, GRUR 1973, 661, 662 = WRP 1973, 576 - Metrix).

Die auf der Grundlage des bisherigen § 16 Abs. 1 UWG erforderlichen (inländischen) Schutzvoraussetzungen, die ohne sachliche Änderungen Eingang in die jetzt maßgebenden §§ 5, 15 MarkenG gefunden haben (vgl. Amtl. Begr. zum Entwurf eines Markenrechtsreformgesetzes, BT-Drucks. 12/6581, S. 67 und 76), hat das Berufungsgericht unter zulässiger Bezugnahme auf die Ausführungen im landgerichtlichen Urteil (§ 543 Abs. 1 ZPO) zutreffend bejaht. Dies wird von der Revision als für sie günstig nicht beanstandet. Die Rügen der Revisionserwiderung bleiben ohne Erfolg.

a) Das Berufungsgericht hat dem in der Firma der Klägerin enthaltenen Familiennamen "Torres" ohne Rechtsverstöß ursprüngliche Unterscheidungskraft zugebilligt. Zwar handelt

es sich um einen in Spanien häufig vorkommenden Familiennamen. Maßgebend für die Beurteilung sind jedoch die Verhältnisse in Deutschland. Hier besitzt der Name eine hinreichende Eigenart, die ihn für sich genommen von anderen unterscheidbar macht.

Auf das von der Revision angeführte Klagevorbringen, die von der Klägerin verwendete Bezeichnung "Torres" habe Unterscheidungskraft auch durch Verkehrsgeltung erlangt, kommt es danach in diesem Zusammenhang nicht mehr an.

b) Auch die für die Entstehung des Rechtsschutzes an von Natur aus unterscheidungskräftigen Kennzeichnungen erforderliche Voraussetzung der Ingebrauchnahme im Inland ist vorliegend erfüllt. Dies wird von der Revisionserwiderung ohne Erfolg in Abrede gestellt. Richtig ist allerdings, daß es sich um einen Gebrauch im namensmäßigen Sinne handeln muß und daß die bloß markenmäßige Benutzung, die nicht zugleich das Unternehmen oder Geschäft kennzeichnet, nicht genügt (vgl. Großkomm/Teplitzky, § 16 UWG Rdn. 91). Der Revisionserwiderung ist auch zuzugeben, daß das Berufungsurteil insoweit keine ausdrücklichen Feststellungen enthält. Das Berufungsgericht hat aber in anderem Zusammenhang angeführt, die Klägerin habe ihren Namen "TORRES" nicht im Mittelfeld der Etiketten, sondern an deren oberen Rand angebracht, so daß der Verkehr in ihm den Namen des Produzenten erkennen könne, der mit der Bezeichnung des Weins selbst nichts zu tun habe. Diese Annahme ist nicht erfahrungswidrig, zumal unter der im Mittelfeld der Etiketten befindlichen Weinbezeichnung zusätzlich die vollständige Firmenbezeichnung der Klägerin angeführt wird. Die danach feststehende Firmenbezeichnung auf

dem Etikett genügt zwar allein noch nicht, um eine für den Inlandsschutz relevante Benutzungsaufnahme annehmen zu lassen. Es liegen jedoch hinreichende Umstände vor, die darauf schließen lassen, daß die Klägerin auch in der Bundesrepublik unter ihrer Firmenbezeichnung aufgetreten ist. Wie sich aus der weiteren Angabe auf den Flaschenetiketten ergibt, bedient sich die Klägerin zum Vertrieb ihrer Weine einer im Inland ansässigen Importfirma. Nach der allgemeinen Lebenserfahrung ist davon auszugehen, daß sie angesichts der erheblichen Weinlieferungen, die sie in ihrer rd. dreißigjährigen Exporttätigkeit nach Deutschland erbracht hat, mit ihren jeweiligen Geschäftspartnern eine umfangreiche Korrespondenz geführt und Rechnungen erstellt hat, was für die Annahme der erforderlichen wirtschaftlichen Betätigung im Inland unter ihrer Firmenbezeichnung ausreicht (vgl. BGH, Urt. v. 2.4.1971 - I ZR 41/70, GRUR 1971, 517, 519 = WRP 1971, 323 - SWOPS). Die namensmäßige Benutzung wird damit hinreichend deutlich, zumal da an die Ingebrauchnahme ohnehin nur geringe Anforderungen zu stellen sind (vgl. BGHZ 75, 172, 176 - Concordia m.w.N.).

c) Schließlich vermag der Senat auch der Ansicht der Revisionserwiderung nicht beizutreten, die im Heimatland Spanien bestehende Koexistenzlage mit der Folge, daß der Klägerin dort Verbotungsrechte nicht zustünden, sei - unabhängig von Art. 30 EGV (vgl. dazu nachfolgend unter 2) - im Inland zu beachten.

Die Revisionserwiderung stellt zum einen zur Nachprüfung, ob der über Art. 8 PVÜ gewährte Inlandsschutz zusätzlich von einem Schutz im Heimatstaat abhängig ist. Die Frage

ist umstritten (vgl. Nachweise bei Beier/Kunz-Hallstein, GRUR Int. 1982, 362, 364). Der Senat hat dazu bislang nicht ausdrücklich Stellung genommen; er hat vielmehr in seiner bisherigen Rechtsprechung immer nur die Schutzvoraussetzungen nach inländischem Recht geprüft. Daran ist festzuhalten. Eine Akzessorietät des Inlandsschutzes vom Schutz nach ausländischem Recht ist zu verneinen (ebenso OLG Frankfurt GRUR 1984, 891, 894; Baumbach/Hefermehl, WZG, 12. Aufl., Art. 8 PVÜ Rdn. 1; Großkomm/Teplitzky, § 16 UWG Rdn. 85; sämtl. in Anlehnung an Beier/Kunz-Hallstein, GRUR Int. 1982, 362, 364 ff.). In der in diesem Zusammenhang zitierten Metrix-Entscheidung (BGH GRUR 1973, 661, 662 = WRP 1973, 576) hat der Senat keinen gegenteiligen Standpunkt einnehmen wollen. Die Formulierung, daß "ausländischen, nach dortigem Heimatrecht von der Rechtsordnung als solchen anerkannten Unternehmenskennzeichnungen" bei Vorliegen der inländischen Schutzvoraussetzungen auch Inlandsschutz zu gewähren ist, beruht darauf, daß in dem dort entschiedenen Fall der Schutz nach dem Recht des Heimatstaats feststand.

Für die Annahme einer Akzessorietät lassen sich weder dem Wortlaut noch der Entstehungsgeschichte des Art. 8 PVÜ Anhaltspunkte entnehmen (näher zur Entstehungsgeschichte Beier/Kunz-Hallstein, GRUR Int. 1982, 362, 364 f.). Der Annahme einer Abhängigkeit des Schutzes ausländischer Handelsnamen vom Heimatschutz würde auch der Grundsatz der Inländerbehandlung (Art. 2 Abs. 1 PVÜ) entgegenstehen, nach dem der Verbandsangehörige den gleichen Schutz wie der Inländer genießt (so schon Baur, AcP 167 (1967), 535, 555; Baumbach/Hefermehl, WZG, 8. Aufl., Art. 8 PVÜ Rdn. 1). Eine andere Beurteilung würde in Fällen der vorliegenden Art zu einer

Diskriminierung verbandsangehöriger Ausländer gegenüber Inländern führen, der durch das konventionsrechtliche Prinzip der Inländerbehandlung gerade entgegengewirkt werden soll (Beier/Kunz-Hallstein, GRUR Int. 1982, 362, 366; zustimmend OLG Frankfurt GRUR 1984, 891, 894).

Vorstehende Erwägungen, die sich auch in der neueren Rechtsprechung zu Art. 6 Abs. 1 EGV finden (vgl. EuGH GRUR 1994, 280 ff. - Collins/Imtrat; BGH, Urt. v. 21.4.1994 - I ZR 31/92, GRUR 1994, 794 ff. - Rolling Stones), stehen auch der von der Revisionserwiderung weiter vertretenen Ansicht entgegen, Rechtsausübungsschranken im Heimatland seien jedenfalls gemäß § 242 BGB auch im Inland beachtlich.

Auch auf die Senatsentscheidung "Ein Champagner unter den Mineralwässern" (Urt. v. 4.6.1987 - I ZR 109/85, GRUR 1988, 453 ff. = WRP 1988, 25 ff.) kann sich die Revisionserwiderung in diesem Zusammenhang nicht mit Erfolg berufen. Das Berufungsgericht hat insoweit zu Recht ausgeführt, daß dort letztlich bei der im Rahmen des § 1 UWG gebotenen Gesamtabwägung aller Umstände berücksichtigt worden ist, daß gegen die werbliche Verwendung der Angabe Champagner durch Dritte nicht einmal im Heimatland Schutz gewährt wurde. Eine solche Abwägung findet im Rahmen des § 16 Abs. 1 UWG jedoch nicht statt.

Der weiteren Auffassung der Revisionserwiderung, die Koexistenzlage im Heimatland der sich gegenüberstehenden Bezeichnungen sei jedenfalls dann im Inland zu berücksichtigen, wenn die Verwechslungsgefahr nur gering ist, braucht nicht weiter nachgegangen zu werden. Denn im Streitfall ist

angesichts der völligen Warenidentität von einem beachtlichen Grad von Verwechslungsgefahr auszugehen (vgl. nachfolgend unter II 1 d).

d) Weiter ist auch die von der Revisionserwiderung vorsorglich zur Überprüfung gestellte Annahme einer Verwechslungsgefahr zwischen "TORRES" und "TORRES de QUART" durch das Berufungsgericht revisionsrechtlich nicht zu beanstanden. Die Revisionserwiderung meint, aufgrund der vom Tatrichter festgestellten besonderen Umstände - einerseits Weinbezeichnung (bei der Beklagten) und andererseits Produzentenbezeichnung (bei der Klägerin) - liege die Annahme einer Verwechslungsgefahr eher fern. Dem kann nicht beigetreten werden. Für die Frage, ob eine rechtsverletzende Benutzungshandlung im Sinne des § 15 Abs. 2 MarkenG vorliegt, kommt es nicht entscheidend auf das Zusammenfallen von firmen- und zeichenmäßigem Gebrauch an. Rechtsverletzend kann auch eine nicht namensmäßige, sondern nur zeichenmäßige Benutzung sein (vgl. Großkomm/Teplitzky, § 16 UWG Rdn. 91, 285 m.w.N.).

Die vom Berufungsgericht in Bezug genommenen Ausführungen des Landgerichts lassen auch sonst keinen Rechtsfehler erkennen. Es ist beim Vergleich der sich gegenüberstehenden Bezeichnungen zutreffend vom Gesamteindruck der Etiketten ausgegangen und hat dabei beachtet, daß der Verkehr die in Frage stehenden Bezeichnungen regelmäßig nicht gleichzeitig wahrnimmt und miteinander vergleicht, sondern seine Auffassung aufgrund eines undeutlichen Erinnerungseindrucks gewinnt (st. Rspr.; vgl. BGH, Urt. v. 8.11.1989 - I ZR 102/88, GRUR 1990, 367, 369 - alpi/Alba Moda; Großkomm/Teplitzky,

§ 16 UWG Rdn. 325 m.w.N.). Die tatrichterliche Feststellung, daß die unterschiedliche graphische Gestaltung und die Darstellung des Stadttors von Valencia sowie der Zusatz "de QUART" der Verwechslungsgefahr nicht ausreichend entgegenwirken, ist deshalb nicht als erfahrungswidrig zu beanstanden. Der Tatrichter hat auch hinreichend beachtet, daß den maßgebenden Verkehrskreisen die Bedeutung der fremdsprachigen Bezeichnung "TORRES" als gebräuchlicher spanischer Familienname einerseits und als Plural des spanischen Wortes "torre" in der Bedeutung von "Turm" andererseits in der Regel nicht bekannt ist. Ihnen erschließt sich daher nicht der unterschiedliche Sinngehalt; nur das jeweils in großer Schrift herausgestellte Wortbild und der gleiche Wortklang von "TORRES" wirken einprägsam und erinnerbar. Berücksichtigt man außerdem die völlige Branchenidentität, so liegt die tatrichterliche Feststellung nahe, daß der maßgebende Verkehr den nach Art eines Markennamens bezeichneten Wein, der von der Beklagten vertrieben wird, mit dem der Klägerin in Verbindung bringt und dem Irrtum verfällt, vor einem besonderen Erzeugnis der Firma Torres zu stehen.

Die vom Tatrichter gestellten - geringen - Anforderungen an die Verwechslungsgefahr entsprechen den allgemeinen Rechtsprechungsgrundsätzen des deutschen Rechts, die mit dem Gemeinschaftsrecht vereinbar sind, solange eine anderweitige - dem möglicherweise widersprechende - Rechtsvereinheitlichung nicht erfolgt ist (vgl. EuGH, Urt. v. 30.11.1993 - Rs C-317/91, Erwägungsgründe 20, 30 - 32, GRUR Int. 1994, 168, 170 - Quattro/Quadra; EuGH, Urt. v. 22.6.1994

- Rs C-9/93, Erwägungsgründe 18 - 20, GRUR Int. 1994, 614, 615 - Ideal Standard II). Letzteres ist hier der Fall; denn die vorliegend in Rede stehende Vorschrift des § 15 MarkenG ist nicht in Umsetzung der Ersten Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (89/104/EWG, GRUR Int. 1989, 294 ff.) erfolgt, die sich nach Wortlaut und Zielsetzung auf die Vereinheitlichung des Markenrechts beschränkt und nicht auch für Unternehmenskennzeichen gilt (vgl. BGH, Urt. v. 21.4.1994 - I ZR 22/92, GRUR 1994, 652, 653 = WRP 1994, 536, 538 - Virion; Urt. v. 13.10.1994 - I ZR 99/92, GRUR 1995, 54, 57 = WRP 1995, 13 - Nicoline).

2. Das danach gemäß § 5 Abs. 2, § 15 Abs. 2 und 4 MarkenG bestehende Verbot, spanischen Wein unter der Bezeichnung "TORRES de QUART" zu vertreiben, stellt entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts keine unzulässige Behinderung des innergemeinschaftlichen Handels im Sinne der Art. 30 und 36 EGV dar.

Das Berufungsgericht ist zwar zutreffend davon ausgegangen, daß das nach deutschem Recht begründete Verbot, in der Bundesrepublik Deutschland Wein unter einer in Spanien zulässigen Bezeichnung in Verkehr zu bringen, als eine Maßnahme gleicher Wirkung wie mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen anzusehen ist; denn das Verbot ist geeignet, den innergemeinschaftlichen Handel unmittelbar zu behindern. Zwar wäre die Beklagte nicht gehindert, den Wein unter einer anderen Bezeichnung zu vertreiben. Der Zwang, eine andere als die im Herkunftsland zulässige Aufmachung zu wählen, stellt jedoch in der Regel eine die Einfuhr behindernde Regelung dar (vgl.

BGH, Urt. v. 16.12.1993 - I ZR 277/91, WRP 1994, 256, 259 - Mozzarella I; auch Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 17. Aufl., Einf. Rdn. 615).

Anders als das Berufungsgericht gemeint hat, ist die Einfuhrbehinderung hier aber nach Art. 36 Satz 1 EGV gerechtfertigt. Nach dieser Vorschrift stehen die Bestimmungen der Art. 30 bis 34 EGV solchen Beschränkungen des freien Handelsverkehrs nicht entgegen, die - wie die Kennzeichnungsrechte - zum Schutz des gewerblichen und kommerziellen Eigentums gerechtfertigt sind. Wie der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften für Muster und Modelle, Patente sowie Warenzeichen wiederholt entschieden hat, bestimmen sich die Voraussetzungen und die Modalitäten des Schutzes eines Immaterialgüterrechts beim gegenwärtigen Stand des Gemeinschaftsrechts mangels einer Rechtsvereinheitlichung oder -angleichung innerhalb der Gemeinschaft vorbehaltlich der in Art. 36 Satz 2 EGV festgestellten Grenzen nach nationalem Recht (vgl. EuGH aaO, Erwägungsgründe 20 u. 21 - Quattro/Quadra m.w.N.; EuGH aaO, Erwägungsgründe 18 - 20 - Ideal Standard II). Entsprechendes muß für die Kennzeichnungsrechte der §§ 5, 15 MarkenG gelten, die ihrer Rechtsnatur nach ebenfalls Immaterialgüterrechte sind (vgl. BGH, Urt. v. 15.6.1988 - I ZR 211/86, GRUR 1990, 218, 220 - Verschenktex-te, zum bisherigen § 16 Abs. 1 UWG). Der Senat ist daher in der Lage, die Frage des Kennzeichnungsschutzes autonom und unabhängig von der Rechtslage in Spanien zu prüfen.

Allerdings dürfen die in Art. 36 Satz 1 EGV genannten Verbote und Beschränkungen nach Art. 36 Satz 2 EGV "weder ein Mittel zur willkürlichen Diskriminierung noch eine ver-

schleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten darstellen". Diese den Rechtfertigungsgrund nach Art. 36 Satz 1 EGV einschränkenden Voraussetzungen hat der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften in einer nach Erlaß des Berufungsurteils ergangenen Entscheidung für eine vergleichbare Fallgestaltung zum früheren WZG verneint (EuGH GRUR Int. 1994, 168, 169 - Quattro/Quadra). Dort ist das Verbot einer zeichenmäßigen Verwendung der - mit einem inländischen Warenzeichen- und/oder Ausstattungsrecht an dem Wort "quattro" kollidierenden - Bezeichnung "Quadra" nicht als unzulässige Behinderung des innergemeinschaftlichen Handels gewertet worden, obwohl der Hersteller in seinem Heimatstaat und anderwärts die Bezeichnung "Quadra" bislang ungehindert für ein allradgetriebenes Kraftfahrzeug verwendet hat. Für die Kennzeichnungsrechte der §§ 5, 15 MarkenG muß insoweit Entsprechendes gelten, wobei eine willkürliche Diskriminierung von Angehörigen anderer EU-Staaten gegenüber deutschen Mitbewerbern hier schon deshalb entfällt, weil sich vorliegend nicht die Frage einer unterschiedlichen Behandlung von Waren inländischen und ausländischen Ursprungs stellt, da die Waren beider Parteien aus Spanien stammen. Für die Übertragung der zum früheren WZG entwickelten Grundsätze auf das hier in Rede stehende Kennzeichnungsrecht spricht im übrigen folgende Erwägung: Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften hat in seiner Rechtsprechung nur solche Formen einer die Handelsfreiheit zwischen den EU-Mitgliedstaaten beschränkenden Schutzrechtsausübung als rechtmäßig angesehen, die zur Wahrung der Interessen angemessen sind, die den spezifischen Gegenstand des Schutzrechts ausmachen; dabei hat er das in diesem Sinne Spezifische bei Warenzeichen wiederholt in der Herkunftsfunktion und in deren

Schutz gegen Verwechslungsgefahr gesehen (vgl. u.a. EuGH GRUR Int. 1976, 402, 410 - Terranova/Terrapin; EuGH aaO - Quattro/Quadra). Für andere Kennzeichnungsrechte, bei denen - wie bei der hier gegebenen Firmenbezeichnung - die betriebliche Herkunftsfunktion noch ausgeprägter ist, kann insoweit nichts anderes gelten (vgl. Großkomm/Teplitzky, Vor § 16 UWG Rdn. 43).

Vorstehende Auslegung der Art. 30, 36 EGV erscheint nach dem Erlaß der Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften vom 30. November 1993 (aaO - Quattro/Quadra) und deren Bekräftigung durch das Urteil vom 22. Juni 1994 (aaO - Ideal Standard II) so zweifelsfrei, daß von der von der Revision insoweit angeregten Vorlage abgesehen werden kann. Zwar sind diese das Zeichenrecht betreffenden Entscheidungen noch für die Zeit vor dem Inkrafttreten der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (aaO) ergangen. Ob die Anforderungen für die Zeit danach gleich geblieben sind, kann hier auf sich beruhen. Denn wie oben unter II 1 d ausgeführt, ist die Regelung der §§ 5, 15 MarkenG nicht durch die EG-Marken-Richtlinie vorgegeben; sie beruht vielmehr auf der Absicht des deutschen Gesetzgebers, alle Kennzeichenrechte zusammenzufassen, ohne daß eine sachliche Änderung gegenüber dem bis dahin geltenden Recht (§ 16 UWG) beabsichtigt war.

Die vom Berufungsgericht im Blick auf das Prioritätsprinzip geäußerten weiteren Bedenken sind unbegründet. Der Umstand, daß derjenige, der zuerst auf dem jeweiligen Importmarkt auftritt, anderen - unabhängig von der Priorität

im Heimatland - den Zugang zum Markt des Importlands erschweren oder unmöglich machen kann, ist eine Folge des nach Maßgabe des Art. 8 PVÜ in Anspruch genommenen Inlandsschutzes, der grundsätzlich erst mit der Ingebrauchnahme im Inland entsteht (vgl. Großkomm/Teplitzky, § 16 UWG Rdn. 84 ff.). Auf die vom Berufungsgericht angeführte Parallele zum Recht der Gleichnamigen für koexistierende Bezeichnungen, bei denen - anders als hier - der Prioritätsgrundsatz allein keine Konflikte lösen kann, kommt es hier danach nicht mehr an. Überdies geht es vorliegend auch nicht um die Koexistenz zweier Namen, sondern eines Firmennamens und einer Warenkennzeichnung, für die das Gleichnamigenrecht regelmäßig nicht anwendbar ist (vgl. BGH, Urt. v. 28.2.1991 - I ZR 110/89, GRUR 1991, 475, 478 = WRP 1991, 477 - Caren Pfleger m.w.N.).

3. Der nach § 5 Abs. 2, § 15 Abs. 2 und 4 MarkenG gegebene Unterlassungsanspruch steht der Klägerin auch in dem begehrten und vom Landgericht zugesprochenen Umfang zu. Die im Berufungsurteil beiläufig geäußerten Bedenken, der Verbotsausspruch könnte zu weit gehen, greifen nicht durch. Dem Verletzer ist grundsätzlich die konkrete Verletzungsform zu verbieten, und zwar so, wie die verwechslungsfähige Bezeichnung gebraucht wird, auch wenn - wie hier - die Verwechslungsgefahr nur durch einen Bestandteil der Kennzeichnung hervorgerufen wird (vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 17. Aufl., § 16 Rdn. 100 a und 155; Großkomm/Teplitzky, § 16 UWG Rdn. 538). Das vorliegend ausgesprochene Verbot, spanische Weine unter der Bezeichnung "TORRES de QUART" in Verkehr zu bringen und/oder zu bewerben, entspricht der konkreten Benutzungsform. Die näheren Umstände, unter denen

die verwechslungsfähige Weinbezeichnung vorliegend benutzt worden ist - z.B. die konkrete Etikettengestaltung -, haben grundsätzlich außer Betracht zu bleiben, weil sich die Verwechslungsgefahr allein nach dem (übereinstimmenden) Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Kennzeichen bemißt (vgl. Großkomm/Tepplitzky, § 15 UWG Rdn. 377 m.w.N.). Ein Ausnahmefall, wie er von der Rechtsprechung dort anerkannt worden ist, wo eindeutig und unübersehbar auf die Herkunft des Unternehmens oder der Ware aus einem anderen EU-Mitgliedstaat hingewiesen wird (vgl. BGH, Urt. v. 3.6.1977 - I ZR 114/73, GRUR 1977, 719, 724 = WRP 1977, 635 - Terranova/Terrapin; BGHZ 94, 218, 223 f. - Shamrock I), liegt hier nicht vor. Dem ausgesprochenen Verbot steht im übrigen nicht entgegen, daß es unterscheidungskräftige Zusätze geben mag, die aus dem Verbotsbereich herausführen können. Es ist nicht Aufgabe des Klägers oder des Gerichts, solche Umstände zu suchen; vielmehr muß es dem Verletzer überlassen bleiben, ob und gegebenenfalls in welcher Form - etwa als Kombinationszeichen - er die Verwechslungsgefahr auszuräumen vermag (vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 17. Aufl., § 16 Rdn. 155).

4. Der Anspruch auf Feststellung der Schadensersatzverpflichtung und der seiner Vorbereitung dienende Auskunftsanspruch sind gemäß § 5 Abs. 2, § 15 Abs. 2 und 5 MarkenG, § 242 BGB begründet. Das Berufungsgericht hat zwar - von seinem Standpunkt aus folgerichtig - zu dem erforderlichen Verschulden der Beklagten keine Feststellungen getroffen. Das Landgericht hat jedoch ausgeführt, der Beklagten sei bekannt gewesen, daß die Firma B. V. mit der Klägerin in anderen Staaten mit unterschiedlichem Erfolg Wettbe-

werbsstreitigkeiten wegen der Verwendung der Bezeichnung "TORRES de QUART" geführt habe. Sie habe daher angesichts der zweifelhaften Rechtslage Veranlassung zu einer vorherigen Klärung gehabt. Aufgrund dieser - von der Beklagten in der Berufungsinstanz unbeanstandet gebliebenen - Ausführungen ist die Annahme gerechtfertigt, daß die Beklagte fahrlässig gehandelt hat. Denn bei unklarer Rechtslage trifft grundsätzlich den Verletzer das Fahrlässigkeitsrisiko (st. Rspr.; vgl. u.a. BGH, Urt. v. 27.9.1990 - I ZR 87/89, GRUR 1991, 153, 155 - Pizza & Pasta).

III. Die Revision hat nach alledem Erfolg und führt zur Wiederherstellung des der Klage stattgebenden landgerichtlichen Urteils.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1, § 97
Abs. 1 ZPO.

Teplitzky

Erdmann

Mees

Ullmann

Starck